

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 79791

Ref. Expediente N° SD2025/0009097

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 5 de febrero de 2025, LUISA FERNANDA ACOSTA AGUDELO, solicitó el registro de la Marca TROVE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en las clases 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1060, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.”

¹ **14:** Collares [artículos de joyería y de bisutería]; collares de oro; collares de plata; dijes para collares; anillos [artículos de joyería y de bisutería]; anillos de compromiso; anillos de cuero [joyería]; anillos de oro; anillos de plata; brazaletes y pulseras; colgantes de pulseras; dijes para pulseras; pulseras de oro; pulseras de plata; pulseras de tobillo; pulseras [joyería y artículos de bisutería]; pendientes; pendientes de oro; pendientes de plata; cadenas [artículos de joyería y de bisutería]; gargantillas; diademas; llaveros y dijes para llaveros.

18: Baúles y maletas; bolsas, maletas y billeteras de cuero; maletas [maletines de transporte]; maletines; maletines de cuero para documentos; maletines de viaje; maletines para catálogos; bolsos; bolsos de cambio para bebés; bolsos de cuero; bolsos de cuero sintético; bolsos de deporte multiuso; bolsos de mano; bolsos de mano de malla; bolsos de moda; bolsos de punto; bolsos de trabajo; bolsos y billeteras de cuero; riñoneras y bolsas de cadera; correas de cuero de imitación; etiquetas de cuero; bandoleras; bandoleras de cuero; estuches de cuero; estuches de cuero de imitación; estuches para artículos de tocador; estuches para cosméticos, vacíos.

25: Bailarinas [zapatos planos]; botas y zapatos; sandalias y zapatos de playa; zapatos; zapatos de cuero; gorras y sombreros deportivos; sombreros; cinturones de cuero para ropa; cinturones para ropa; combinaciones [ropa interior]; corsés [ropa interior]; fajas [ropa interior]; lencería y ropa de dormir; pañoletas [ropa]; pañuelos para la cabeza [ropa]; ropa*; ropa de deporte; ropa de exterior; ropa de playa; ropa de punto; ropa interior; shorties [ropa interior]; sujetadores [ropa interior]; tangas (ropa de playa); tops [ropa]; trajes de tres piezas [ropa]; turbantes [ropa]; bufandas [vestidos]; vestidos; vestidos de baño; sombreros de cuero; sombreros de moda; sombreros de playa; leggings [pantalones]; pantalones; pantalones al tobillo; pantalones bermudas; pantalones cargo; pantalones cortos; pantalones cortos de baño; pantalones de cuero; pantalones de vestir; chaquetas; chaquetas cortaviento; chaquetas de cuero; chaquetas de gamuza; chaquetas de punto; chaquetas de seda; chaquetas impermeables; chaquetas largas; chaquetas sin mangas; chaquetas sudadera; chaquetas vaqueras; abrigos de tela vaquera [denim]; camisetas; camisetas de cuello alto; camisetas de punto; camisetas estampadas; abrigos; abrigos de piel; abrigos impermeables; abrigos vaqueros; chalecos de punto; faldas de punto; pijamas de punto; vestidos de punto; blazers; kimonos; camisas tejidas; prendas de vestir tejidas; chalecos; salidas de baño; trajes de baño; mallas [bañadores]; pijamas; faldas; faldas short; minifaldas; shorts; batas de casa; sudaderas; gorras con visera; gorras de lana.

Ref. Expediente N° SD2025/0009097

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)"

³ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0009097

Literal f) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

Concepto de la norma

La causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, pretende impedir el registro como marca de aquellos signos que infrinjan los derechos de propiedad industrial, como son las patentes o los diseños industriales, así como también pretende salvaguardar los derechos de autor que pretendan ser vulnerados.

Derechos de Autor

El derecho de autor es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado.

Es de precisar que desde el momento mismo de la creación de la obra, se le reconocen a los autores dos clases de prerrogativas: los derechos morales y los derechos patrimoniales.

Los derechos morales son derechos personalísimos, inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables, que únicamente pueden estar en cabeza de una persona natural.

Por el contrario, los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza económico - patrimonial, a través de las cuales su titular puede controlar los distintos actos de explotación a los cuales puede estar sujeta una obra. A diferencia de los derechos morales, los patrimoniales pueden estar en cabeza de una persona natural o jurídica, bajo el entendido, que en el evento de que el titular de tales derechos no sea el autor de la obra, deberá mediar la autorización expresa del mismo.

En efecto, es de recordar que el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 (modificado por el artículo 30 de la ley 1450 de 2011), establece que la cesión de los derechos patrimoniales de autor debe efectuarse por escrito:

“Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia.

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez.

Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros.

Ref. Expediente N° SD2025/0009097

“Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir.” (Subrayado nuestro)

De otro lado, la Decisión 351, define como obra *“toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”*.

De la anterior definición se desprende que las obras deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que se trate de una creación intelectual; es decir, que sea el producto del ingenio y de la capacidad humana.
2. Que sea original. La originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra; la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y que la hace única.
3. Que sean de carácter literario o artístico, esto se refiere a la forma de expresión de la obra, es decir, del lenguaje utilizado.
4. Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido o por conocer.

A juicio de esta Dirección, para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 es necesario, en primer lugar, probar la existencia de la obra sobre cuyos derechos se alegan. Lo anterior, recordándose que la protección de los derechos de autor tiene como título originario la creación intelectual como tal, sin que se requiera registro alguno.

En adición a lo anterior, el signo solicitado a registro deberá constituirse inequívocamente en una reproducción total o parcial de la obra sobre cuyos derechos se alegan.

Derechos de Propiedad Industrial

Otros derechos que pueden resultar infringidos son aquellos que se refieren a bienes en los cuales puede concurrir una doble protección: la marcaria y la de otro bien. Este casi a nuestro juicio solo puede darse respecto de los diseños industriales, que amparan la apariencia particular de un producto, Si bien la función primordial es de carácter ornamental, ello no obsta para que en ocasiones esa apariencia cumpla con la función distintiva.

La finalidad de un diseño industrial no es, como se dijo, distinguir el producto de otros productos en el mercado. En este sentido puede afirmarse que para efectos de su protección, no es relevante el concepto de riesgo de confusión o el riesgo de asociación, nociones que no sólo involucran el interés particular del titular de la marca, sino el interés general de los consumidores, que no deben ser inducidos en error sobre la procedencia empresarial de un determinado producto. Esta consideración justifica la intervención oficiosa de la Administración para denegar marcas confundibles con otras prioritarias y que los acuerdos entre particulares para permitir la coexistencia marcaria le sean inoponibles. En el caso de un diseño industrial, se desdibuja el interés del consumidor, para darle una mayor relevancia al derecho particular del diseñador, lo que justifica que con su solo consentimiento la Administración deba permitir que un tercero registre como

Ref. Expediente N° SD2025/0009097

marca ese diseño industrial, siempre y cuando reúna los requisitos que para tal efecto prescribe la Decisión 486.⁴

En cuanto a los productos o servicios que identificaría la marca solicitada a registro, el artículo 136 literal f) de la Decisión 486, no indica que se requiera una relación o identidad entre los productos y servicios que se identificarían con la marca solicitada a registro y el diseño industrial protegido o la obra protegida por el derecho de autor, simplemente indica que no es registrable el signo que infrinja un derecho de propiedad industrial y de autor sin consentimiento de su titular.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Riding Tribe	ZHONGSHAN HONGXU DAILY PRODUCTS CO., LTD.	SD2017/0073484	10	9, 25, 28	Marca	Registrada	23/02/2027
Mixta	X-TROVER KIDS WEAR	DIOVER JOHAN MESA GALVIS	11012507	9	25	Marca	Registrada	25/07/2031

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Las marcas registradas
	 

Jurisprudencia

Análisis en comparación de marcas mixtas

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso: 0170-IP-2013, ha señalado que:

“En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia

⁴ **METKE MENDEZ**, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Primera edición, 2006.Bogotá, :Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & Makenzie), páginas 105-106.



Ref. Expediente N° SD2025/0009097

para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Análisis comparativo

Esta Dirección observa que el elemento nominativo TROVE / Riding Tribe, X-TROVER KIDS WEAR, de cada signo es el preponderante en sus conjuntos, por cuanto son las palabras las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos protegidos con estas marcas.

Así las cosas, examinados los signos en su conjunto, se observa que en el aspecto ortográfico presentan claras semejanzas, por cuanto la marca solicitada imita las marcas previamente registradas, lo que se aprecia en la coincidencia en sus cadenas vocálicas y consonánticas, así:

-**TROVE** / **Riding Tribe**, sin que el cambio de la vocal O por la I y de la consonante V por B, sean suficientes para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de las marcas registradas.

-**TROVE** / **X-TROVER** KIDS WEAR, sin que la omisión de la letra inicial X o de la letra final R, sean suficientes para diferenciarlos en el mercado, pues el consumidor podrá entender razonablemente que se trata de una variación o actualización de las marcas registradas.

Por otra parte, esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles, dado que desde el punto de vista fonético al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados.

Ahora bien, pese a que el signo solicitado incluye como elemento gráfico la forma de una flor con un orificio en el centro, en forma de cerradura y tipografía particular, esto no es suficiente para alejarla de la marca registrada, dadas las similitudes ortográficas y fonéticas antes señaladas.

De esta forma, y ante la presencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta relevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para lo cual deberán tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios⁵.

⁵ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios.** Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) **La complementariedad entre sí de los productos o servicios.** Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta

Ref. Expediente N° SD2025/0009097

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

14: Collares [artículos de joyería y de bisutería]; collares de oro; collares de plata; dijes para collares; anillos [artículos de joyería y de bisutería]; anillos de compromiso; anillos de cuero [joyería]; anillos de oro; anillos de plata; brazaletes y pulseras; colgantes de pulseras; dijes para pulseras; pulseras de oro; pulseras de plata; pulseras de tobillo; pulseras [joyería y artículos de bisutería]; pendientes; pendientes de oro; pendientes de plata; cadenas [artículos de joyería y de bisutería]; gargantillas; diademas; llaveros y dijes para llaveros.

18: Baúles y maletas; bolsas, maletas y billeteras de cuero; maletas [maletines de transporte]; maletines; maletines de cuero para documentos; maletines de viaje; maletines para catálogos; bolsos; bolsos de cambio para bebés; bolsos de cuero; bolsos de cuero sintético; bolsos de deporte multiuso; bolsos de mano; bolsos de mano de malla; bolsos de moda; bolsos de punto; bolsos de trabajo; bolsos y billeteras de cuero; riñoneras y bolsas de cadera; correas de cuero de imitación; etiquetas de cuero; bandoleras; bandoleras de cuero; estuches de cuero; estuches de cuero de imitación; estuches para artículos de tocador; estuches para cosméticos, vacíos.

25: Bailarinas [zapatos planos]; botas y zapatos; sandalias y zapatos de playa; zapatos; zapatos de cuero; gorras y sombreros deportivos; sombreros; cinturones de cuero para ropa; cinturones para ropa; combinaciones [ropa interior]; corsés [ropa interior]; fajas [ropa interior]; lencería y ropa de dormir; pañoletas [ropa]; pañuelos para la cabeza [ropa]; ropa*; ropa de deporte; ropa de exterior; ropa de playa; ropa de punto; ropa interior; shorties [ropa interior]; sujetadores [ropa interior]; tangas (ropa de playa); tops [ropa]; trajes de tres piezas [ropa]; turbantes [ropa]; bufandas [vestidos]; vestidos; vestidos de baño; sombreros de cuero; sombreros de moda; sombreros de playa; leggings [pantalones]; pantalones; pantalones al tobillo; pantalones bermudas; pantalones cargo; pantalones cortos; pantalones cortos de baño; pantalones de cuero; pantalones de vestir; chaquetas; chaquetas cortaviento; chaquetas de cuero; chaquetas de gamuza; chaquetas de punto; chaquetas de seda; chaquetas impermeables; chaquetas largas; chaquetas sin mangas; chaquetas sudadera; chaquetas vaqueras; abrigos de tela vaquera [denim]; camisetas; camisetas de cuello alto; camisetas de punto; camisetas estampadas; abrigos; abrigos de piel; abrigos impermeables; abrigos vaqueros; chalecos de punto; faldas de punto; pijamas de punto; vestidos de punto; blazers; kimonos; camisas tejidas; prendas de vestir tejidas; chalecos; salidas de baño; trajes de baño; mallas [bañadores]; pijamas; faldas; faldas short; minifaldas; shorts; batas de casa; sudaderas; gorras con visera; gorras de lana.

Los signos previamente registrados identifican:

complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0009097

Expedientes	Productos y servicios
--------------------	------------------------------

SD2017/0073484 (25): Prendas de vestir; ropa de automovilismo; ropa de motociclismo; ropa de ciclismo; zapatos; botas; zapatos para ciclistas; calzado para motociclistas; botas de esquí; guantes de esquí; guantes [prendas de vestir]; impermeables.

11012507 (25): Vestido, calzado, sombrerería.

Identidad entre los productos de la clase 25 (marca solicitada y marcas registradas expedientes SD2017/0073484 y 11012507)

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomenclador internacional.

De acuerdo con las coberturas anteriormente descritas, se establece que el signo solicitado pretende identificar productos de la clase 25, los cuales no solo se encuentran dentro de la misma clase de los productos protegidos por la marca registrada (clase 25), sino que, además, no hay duda de la identidad que existe entre los mismos, dada la relación género-especie, en la medida en que las marcas objeto de estudio distinguen productos relativos a prendas de vestir, lo cual incrementa el riesgo de confusión, sin que se requiera mayor análisis para acreditar los criterios de conexidad competitiva dispuestos por la IP-100 de 2018 por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sumado a lo anterior, y dadas las similitudes estructurales entre los signos objeto de estudio, se permiten inferir que de coexistir los signos se generaría un riesgo de confusión hacia los consumidores que, al encontrarlos en el mercado, difícilmente podrán identificar el distinto origen empresarial de los mismos.

Conexidad entre los productos de la clase 14 (marca solicitada) y los productos de la clase 25 (marcas registradas expedientes SD2017/0073484 y 11012507).

Encuentra esta Dirección que, a pesar de no encontrarse en la misma clase del Nomenclátor Internacional, es indiscutible la relación de conexidad entre los productos reivindicados por cada uno de los signos. Lo anterior, en la medida que las prendas de vestir comparten los mismos canales de comercialización, mecanismos de difusión y público consumidor que los productos de joyería y bisutería, ya que muchas casas de moda tienen líneas de joyería y/o bisutería.

En efecto, por las condiciones usuales del mercado, para el público consumidor es posible considerar que quienes se encargan de una serie de elementos o prestaciones están en la capacidad de incursionar en otros afines, tal como sucede en este caso, en la medida que quien produce y comercializa prendas de vestir (Cl. 25) puede elaborar y distribuir otros artículos que embellecen, mejoran y/o complementan la apariencia personal como la joyería y la bisutería (Cl. 14), asumiendo como razonable que los productos provienen del mismo empresario.

Lo anterior, en la medida que se podría generar en el público la creencia de que el titular de la marca registrada con el propósito de ser competitivo en el mercado actual que impone nuevos retos a los fabricantes, aunado al hecho de satisfacer las necesidades de

Ref. Expediente N° SD2025/0009097

los consumidores, quienes prefieren adquirir con un mismo participante del mercado el mayor número de artículos que satisfagan su interés de actualizar su apariencia o aspecto sin gastar más tiempo y dinero, junto a la posibilidad de adquirir ofertas, han incursionado en la manufactura de una serie de bienes en sectores del mercado análogos (moda).

Conexidad entre los productos de la clase 18 (marca solicitada) y los productos de la clase 25 (marcas registradas expedientes).

La interpretación prejudicial 100-IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que, para analizar la conexión competitiva entre productos, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto análisis, tal como lo expresa el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas.

Es así, como para determinar el vínculo o conexión en el presente caso, tomaremos en consideración el criterio sustancial de la **razonabilidad** entre los productos.

De acuerdo con lo anterior, tanto la marca solicitada, como la registrada distinguen productos relacionados con la industria marroquinera, puesto que tanto los productos de la clase 18 como los de la clase 25, pueden ser elaborados en cuero o cuero de imitación, de tal manera que pueden ser puestos a disposición del consumidor a través de los mismos canales de comercialización y divulgación como es común en el mercado actual, por ejemplo almacenes que venden prendas de vestir, calzado y accesorios de cuero o cuero de imitación, dado que el consumidor interesado en la moda, suele tratar de combinar sus prendas de vestir con los accesorios, por lo que el consumidor, guiado por las dinámicas actuales del mercado podría encontrar razonable que estos productos tengan un mismo origen empresarial.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Afectación de un derecho de Autor.

El signo solicitado	Derecho de autor protegido
	



Ref. Expediente N° SD2025/0009097

El signo solicitado es Mixto y corresponde a la expresión TROVE, para distinguir:

“14: Collares [artículos de joyería y de bisutería]; collares de oro; collares de plata; dijes para collares; anillos [artículos de joyería y de bisutería]; anillos de compromiso; anillos de cuero [joyería]; anillos de oro; anillos de plata; brazaletes y pulseras; colgantes de pulseras; dijes para pulseras; pulseras de oro; pulseras de plata; pulseras de tobillo; pulseras [joyería y artículos de bisutería]; pendientes; pendientes de oro; pendientes de plata; cadenas [artículos de joyería y de bisutería]; gargantillas; diademas; llaveros y dijes para llaveros.

18: Baúles y maletas; bolsas, maletas y billeteras de cuero; maletas [maletines de transporte]; maletines; maletines de cuero para documentos; maletines de viaje; maletines para catálogos; bolsos; bolsos de cambio para bebés; bolsos de cuero; bolsos de cuero sintético; bolsos de deporte multiuso; bolsos de mano; bolsos de mano de malla; bolsos de moda; bolsos de punto; bolsos de trabajo; bolsos y billeteras de cuero; riñoneras y bolsas de cadera; correas de cuero de imitación; etiquetas de cuero; bandoleras; bandoleras de cuero; estuches de cuero; estuches de cuero de imitación; estuches para artículos de tocador; estuches para cosméticos, vacíos.

25: Bailarinas [zapatos planos]; botas y zapatos; sandalias y zapatos de playa; zapatos; zapatos de cuero; gorras y sombreros deportivos; sombreros; cinturones de cuero para ropa; cinturones para ropa; combinaciones [ropa interior]; corsés [ropa interior]; fajas [ropa interior]; lencería y ropa de dormir; pañoletas [ropa]; pañuelos para la cabeza [ropa]; ropa*; ropa de deporte; ropa de exterior; ropa de playa; ropa de punto; ropa interior; shorties [ropa interior]; sujetadores [ropa interior]; tangas (ropa de playa); tops [ropa]; trajes de tres piezas [ropa]; turbantes [ropa]; bufandas [vestidos]; vestidos; vestidos de baño; sombreros de cuero; sombreros de moda; sombreros de playa; leggings [pantalones]; pantalones; pantalones al tobillo; pantalones bermudas; pantalones cargo; pantalones cortos; pantalones cortos de baño; pantalones de cuero; pantalones de vestir; chaquetas; chaquetas cortaviento; chaquetas de cuero; chaquetas de gamuza; chaquetas de punto; chaquetas de seda; chaquetas impermeables; chaquetas largas; chaquetas sin mangas; chaquetas sudadera; chaquetas vaqueras; abrigos de tela vaquera [denim]; camisetas; camisetas de cuello alto; camisetas de punto; camisetas estampadas; abrigos; abrigos de piel; abrigos impermeables; abrigos vaqueros; chalecos de punto; faldas de punto; pijamas de punto; vestidos de punto; blazers; kimonos; camisas tejidas; prendas de vestir tejidas; chalecos; salidas de baño; trajes de baño; mallas [bañadores]; pijamas; faldas; faldas short; minifaldas; shorts; batas de casa; sudaderas; gorras con visera; gorras de lana.”.

Como se puede observar, el derecho de autor consiste en un video juego denominado TROVE, desarrollado por “*gamigo US, Inc*”⁶, que es una empresa que “*ofrece una amplia oferta de juegos MMORPG y MMOG gratuitos. En nuestro catálogo conseguirás una selección variada de juegos free to play que puedes descargar directamente o jugar en el navegador.*”⁷

El juego “*Trove es una aventura de vóxeles con final abierto que recorre innumerables reinos llenos de misiones, cofres y enemigos de todos los tamaños. Es una potente mezcla cúbica de características de RPG, combinada con la emoción de explorar mundos generados procedimentalmente, ¡y la libertad creativa ilimitada para construir el tuyo propio!*”⁸

⁶ <https://www.nintendo.com/es-mx/store/products/trove-switch/>

⁷ <https://es.gamigo.com/>

⁸ <https://es.gamigo.com/game/trove>

Ref. Expediente N° SD2025/0009097

En el mercado actual es muy frecuente que los empresarios de video juegos incursionen en mercados vinculados con los productos amparados en las clases 14, 18 y 25, ya los video juegos se convierten en una tendencia para los consumidores e incluso se convierten en parte de su estilo de vida, razón por la cual sus creadores impulsan la comercialización de productos derivados y coleccionables en diversas clases, como pueden ser precisamente los productos de las clases solicitadas, ya que son una gran influencia en la creación de prendas de vestir (camisetas, chaquetas, gorras, zapatos (clase 25)) y accesorios temáticos (relojes, collares, anillos, pulseras o llaveros (clase 14) y (maletas, riñoneras (clase 18)), que utilizan emblemas y personajes de los video juegos como estrategia de mercadeo, dirigida al mismo nicho de mercado.

En el caso objeto de estudio es posible establecer la existencia de un derecho de autor previo en cabeza de un tercero, por lo que, de llegarse a registrar el signo solicitado, podría generar confusión y/o asociación en el consumidor. Por lo tanto, es procedente dar aplicación a la causal de irregistrabilidad analizada.

Adicionalmente, se pudo evidenciar que en el expediente no obra el consentimiento expreso del titular del derecho de autor para registrar el mismo como marca.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la Marca TROVE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza⁹, solicitada por LUISA FERNANDA ACOSTA AGUDELO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca TROVE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁰, solicitada por LUISA FERNANDA ACOSTA AGUDELO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca TROVE (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza¹¹,

⁹ 14: Collares [artículos de joyería y de bisutería]; collares de oro; collares de plata; dijes para collares; anillos [artículos de joyería y de bisutería]; anillos de compromiso; anillos de cuero [joyería]; anillos de oro; anillos de plata; brazaletes y pulseras; colgantes de pulseras; dijes para pulseras; pulseras de oro; pulseras de plata; pulseras de tobillo; pulseras [joyería y artículos de bisutería]; pendientes; pendientes de oro; pendientes de plata; cadenas [artículos de joyería y de bisutería]; gargantillas; diademas; llaveros y dijes para llaveros.

¹⁰ 18: Baúles y maletas; bolsas, maletas y billeteras de cuero; maletas [maletines de transporte]; maletines; maletines de cuero para documentos; maletines de viaje; maletines para catálogos; bolsos; bolsos de cambio para bebés; bolsos de cuero; bolsos de cuero sintético; bolsos de deporte multiuso; bolsos de mano; bolsos de mano de malla; bolsos de moda; bolsos de punto; bolsos de trabajo; bolsos y billeteras de cuero; riñoneras y bolsos de cadera; correas de cuero de imitación; etiquetas de cuero; bandoleras; bandoleras de cuero; estuches de cuero; estuches de cuero de imitación; estuches para artículos de tocador; estuches para cosméticos, vacíos.

¹¹ 25: Balarinas [zapatos planos]; botas y zapatos; sandalias y zapatos de playa; zapatos; zapatos de cuero; gorras y sombreros deportivos; sombreros; cinturones de cuero para ropa; cinturones para ropa; combinaciones [ropa interior]; corsés [ropa interior]; fajas [ropa interior]; lencería y ropa de dormir; pañoletas [ropa]; pañuelos para la cabeza [ropa]; ropa*; ropa de deporte; ropa de exterior; ropa de playa; ropa de punto; ropa interior; shorties [ropa interior]; sujetadores [ropa interior]; tangas (ropa de playa); tops [ropa]; trajes de tres piezas [ropa]; turbantes [ropa]; bufandas [vestidos]; vestidos; vestidos de baño; sombreros de cuero; sombreros de moda; sombreros de playa; leggings [pantalones]; pantalones; pantalones al tobillo; pantalones bermudas; pantalones cargo; pantalones cortos; pantalones cortos de baño; pantalones de cuero; pantalones de vestir; chaquetas; chaquetas cortaviento; chaquetas de cuero; chaquetas de gamuza; chaquetas de punto; chaquetas de seda; chaquetas impermeables; chaquetas largas; chaquetas sin mangas; chaquetas sudadera; chaquetas vaqueras; abrigos de tela vaquera [denim]; camisetas; camisetas de cuello alto; camisetas de punto; camisetas estampadas; abrigos; abrigos de piel; abrigos impermeables; abrigos vaqueros; chalecos de punto; faldas de punto; pijamas

Ref. Expediente N° SD2025/0009097

solicitada por LUISA FERNANDA ACOSTA AGUDELO, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar de esta resolución a LUISA FERNANDA ACOSTA AGUDELO, solicitante del registro marcario, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 8 de octubre de 2025



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

de punto; vestidos de punto; blazers; kimonos; camisas tejidas; prendas de vestir tejidas; chalecos; salidas de baño; trajes de baño; mallas [bañadores]; pijamas; faldas; faldas short; minifaldas; shorts; batas de casa; sudaderas; gorras con visera; gorras de lana.